

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 25.11.2014, поданное компанией Нисан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Нисан Мотор Ко., Лтд.) Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720400, при этом установлено следующее.

Заявка №2012720400 выделена из первоначальной заявки №2011704996, поданной 24.02.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ. Регистрация товарного знака по заявке №2012720400 испрашивается для части товаров 04 класса МКТУ, указанных в первоначальной заявке: «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; масла, смазки и смазочные материалы для транспортных средств».

Таким образом, датой подачи заявки №2012720400 на регистрацию товарного знака является 24.02.2011.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «INFINITI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде овала, плавно изменяющегося по толщине с угловой выемкой в нижней части.

Решение Роспатента от 25.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720400 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарными знаками «INFINITY» по свидетельству №307491 и «INFINITI» по свидетельству №448043, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ.

В возражении от 25.11.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель сообщил, что между ним и правообладателем противопоставленных товарных знаков заключен договор об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки в части товаров 2, 4 и 7 классов МКТУ, который был подан на регистрацию в Роспатент 20 августа 2014 года.

К возражению приложены копии передаточного акта и заявления о регистрации перехода исключительного права, поданного в Роспатент.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720400.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.02.2014, заявитель дополнительно представил письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2012720400 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.02.2011) подачи заявки №2012720400 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «INFINITI», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, включающее также изобразительный элемент в виде плавно изменяющегося по толщине овала с угловой выемкой в нижней части.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «INFINITY» по свидетельству №307491 и «INFINITI» по свидетельству №448043, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака, которое было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «INFINITI», «INFINITY», а также идентичности товаров 04 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков заключили между собой соглашение об отчуждении исключительного права на товарные знаки №№307491, 448043 в отношении всех товаров 02, 04, 07 классов МКТУ в пользу заявителя, результатом которого явился подписанный 14.07.2014 сторонам передаточный акт, направленный 20.08.2014 для регистрации договора в Роспатент. Вместе с тем, так как данный договор на дату рассмотрения возражения еще не был зарегистрирован, правообладатель противопоставленных товарных знаков дополнительно предоставил заявителю безотзывное согласие на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2012720400 в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют существенные визуальные различия, обусловленные присутствием в заявленном обозначении изобразительного элемента, который визуальнo доминирует в нем, занимая большую часть знака, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные товарные знаки уже не рассматриваются в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2012720400.

Кроме того, коллегия приняла во внимание то, что заявитель является всемирно известной автомобильной компанией, а словесный элемент «INFINITI» уже получил регистрацию на имя заявителя в качестве товарных знаков №92001, №92001, а также в составе товарных знаков №№295758, 291858, 309428, 309429, 309430, 318658, 321326, 321327, 322318, 322319, 321328, 323675, 332455, 339421, 339422, 339423, 339424, 336371, 337779, 339425, 337780, 336372, 392878, 358098, 368977, 362618, 362490, 366248, 373779, 374290, 374291, 374292, 375499, 377765, 377766, 377767, 377768, 377769, 377770, 377771, 377772, 377773, 37774, 377775, 405591, 404750, 412557, 422418, 407173, 416672, 416673, 422300, 422706, зарегистрированных в отношении товаров 12 класса МКТУ, а также первоначальная заявка №2011704996 зарегистрирована в качестве товарного знака по свидетельству №477488 в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Коллегия полагает, что в силу указанных обстоятельств, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 25.11.2014, отменить решение Роспатента от 25.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720400.